

NOMBRES DE DOMINIO Y EXTENSION DEL DERECHO DE MARCA

MANUEL LOBATO*

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. CONCEPTO DE NOMBRE DE DOMINIO. III. ATRIBUCIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO EN ESPAÑA. ORDEN DE 21 DE MARZO DE 2000. 1. Marco Normativo. 2. Reglas de asignación de nombres de dominio. IV. CONFLICTO MARCA-NOMBRE DE DOMINIO. 1. Infracción de bienes inmateriales en Internet. 2. Mecanismos contractuales. 3. El *ius prohibendi* del titular de la marca en el ámbito de Internet. 4. Solución de conflictos de arbitraje. 5. Solución de conflictos por vía jurisdiccional.

I. INTRODUCCIÓN

Internet constituye una red global (*world wide web*) de interconexión de ordenadores a través de líneas telefónicas. Originariamente Internet nace por motivos de seguridad en el Departamento militar de los Estados Unidos para lograr dos objetivos: la diseminación de información (que por motivos de seguridad estuviera la información relevante en diversos lugares) y a la vez la posibilidad de recuperación rápida de dicha información. La Red fue utilizada a continuación en las universidades como vehículo rápido y barato de transmisión del conocimiento en la comunidad científica. Desde los años noventa la Red se ha difundido capilarmente actuando como instrumento al servicio de particulares, de empresas y de entidades y alcanzando todos los puntos del mundo al que sean accesibles comunicaciones telefónicas. Por ello, la Red se ha convertido en una herramienta fundamental en las telecomunicaciones. Constituye la piedra angular o espina dorsal de la “sociedad de la información”.

* Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid.

El auge del comercio electrónico, las transmisiones en la misma red (*on-line*) o las derivadas de contratos celebrados en la red pero en los que la entrega de mercancías o servicios acaece fuera de dicho ámbito (*off line*), la existencia de mercados virtuales (*virtual malls*), la protección de los datos y de la intimidad en el entorno digital, la seguridad de las transacciones, la posibilidad de limitación de responsabilidad del proveedor de Internet o del que se limita a poner en contacto por *hiperlinks* con dichos mercados virtuales son problemas jurídicos nuevos suscitados por el fenómeno Internet¹. En general, las cuestiones planteadas se han resuelto aplicando soluciones derivadas de otras respuestas jurídicas ofrecidas por el Ordenamiento (aplicación analógica) o aplicando los principios generales del Derecho. En muchos casos, sin embargo, será necesario adoptar una respuesta específica y particular, dado el sustrato técnico de la cuestión jurídica formulada.

El Derecho Privado español ha tenido que adaptarse a la nueva situación jurídica. En efecto, de un lado, no hay que olvidar que las normas del Derecho de telecomunicaciones que evidentemente pertenecen al Derecho administrativo han partido de un monopolio, que va siendo liberalizado en aplicación de las normas de un sector del Derecho privado, el Derecho de la competencia. Así el Libro Verde sobre el desarrollo del mercado común de los servicios y equipos de telecomunicación de 30 de junio de 1987 se plasmó en la Directiva de la Comisión 90/388/CEE de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia en los mercados de servicios de las telecomunicaciones. De modo complementario la Oferta de una Red abierta de Telecomunicaciones se plasmó mediante la Directiva del Consejo 90/387/CEE en el mismo sentido. Por último ha de traerse a colación la Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo que estableció un sistema de autorizaciones generales y licencias individuales. En España sobre la normativa básica contenida en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones de 18 de diciembre de 1987, dicha Ley fue modificada por la Ley 32/1992, que incorporó las Directivas citadas. Además, el RD L 6/1996 supuso la ruptura del monopolio de Telefónica para terminar con la Ley 11/1998 Ley General de Telecomunicaciones que constituye la disposición básica en la materia.

El Derecho administrativo en la materia está definido consiguientemente por un impulso liberalizador y, a la vez, de servicio público. En el ámbito de los contenidos, de la información que circula por la Red nos hallamos sin embargo dentro del más característico Derecho privado. Desde esta perspec-

¹. FEZER alude al concepto acuñado por Stuart Mill relativo al mercado de las ideas, pg. 236-237, par. 3, ep. 323.

tiva el fenómeno Internet puede llevar a la creación de una auténtica *lex mercatoria* electrónica, de modo que las transacciones que se despliegan en la Red van a obedecer a principios propios y ajenos a los determinados por un Ordenamiento concreto. Ello sería así por la fácil posibilidad que brinda la Red para escapar de los controles que pueden establecer los legisladores nacionales. Es precisamente en este ámbito donde surgen los interrogantes más destacados: baste pensar en las posibilidades de violación del derecho a la intimidad, mediante la secuencia de las huellas electrónicas que se dejan al acceder a una página *web*. Los problemas de seguridad han llevado a intentar aplicar a las transacciones en la Red en la medida de lo posible los mismos principios que se aplican en las transacciones ordinarias del tráfico. En buena medida el sistema de firma electrónica permite que se tenga certeza sobre dos aspectos: identificación del sujeto y autenticidad de la manifestación de voluntad. Así cumpliendo ciertos requisitos la firma electrónica tendrá los mismos efectos que los de la firma manuscrita (RD L 14/1999 de 17 de septiembre y Directiva 1999/93/CE, también RD 1906/99 de 17 de diciembre de 1999 por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales, que exige firma electrónica avanzada con consignación de fecha y hora de remisión y recepción). Cabe recordar que la firma electrónica permite identificar el tiempo de transmisión del mensaje (*time-stamping*) y que se puede lograr la confidencialidad mediante el cifrado del mensaje.

En el ámbito del Derecho privado adquiere relevancia la competencia de ordenamientos. Dada la posibilidad de prestar servicios a través de cualquier punto en la Red, es lógico pensar que las empresas tenderán a migrar a los Ordenamientos que les representen un entorno más conveniente. Esto lleva consigo el peligro de que la tendencia sea cada vez a bajar más la protección, lo cual puede ser relevante en materia de protección de la intimidad. Se tenderá a actuar en los Ordenamientos en los que la protección a la intimidad del usuario se inferior. Claro es que actuando así las empresas se exponen al establecimiento de sanciones, muchas veces de difícil ejecutabilidad. Esta tendencia a la disgregación puede llevar a la situación contraria: se establece una legislación muy severa con el propósito nada fácil de ponerle puertas a Internet.

La Directiva 2000/31 de 8 de junio se inserta en la intención de armonización de las normas de los proveedores de servicios en la sociedad de la información. Para ello se parte de diferentes principios: respeto de las normas de protección de los consumidores y de la intimidad; respeto de las normas de Derecho internacional privado; aplicación exclusiva a proveedores de servicios situados en territorio comunitario; prohibición de las reglas de autoriza-

ción previa y regulación del prestador de servicios por el Ordenamiento comunitario de su sede, si bien se establecen reglas específicas sobre ofertas promocionales. La Directiva deja a salvo las medidas de los Estados basadas en motivos de orden público (prevención de delitos, instigación del odio racial), protección de la salud pública y además han de ser proporcionadas. p.ej. el caso Yahoo y los recuerdos nazis. La Directiva pretende fomentar la autorregulación y la solución extrajudicial de los conflictos.

La extraterritorialidad del fenómeno Internet multiplica las posibilidades de infracción de marcas. Si el mero ofrecimiento a contratar (que, en opinión de PAZ-ARES, es en realidad *invitatio ad offerendum*²) constituye infracción de un derecho sobre un bien inmaterial, una empresa que ponga información en la Red, ha de tener en cuenta la posibilidad de que se considere que cualquier lugar del mundo donde la información es accesible es también lugar del daño (foro de competencia territorial internacional³) y puede ser demandado por infracción de marca. Para eludir esta responsabilidad es aconsejable la existencia de una advertencia (*disclaimer*) de que no se servirán mercancías en territorios donde exista un derecho prioritario de marca en conflicto con la ofrecida. Sin embargo, la tendencia a la objetivación de la responsabilidad en la infracción de bienes inmateriales, puede hacer que esta cautela sea insuficiente. También puede exigirse el bloqueo de esa página web para servidores de un determinado país, la imposición de filtros, etc.

Cuestiones relativas a la territorialidad. El derecho de marcas se caracteriza por la territorialidad. Sin embargo, Internet tiene como elemento distintivo su supraterritorialidad (somos libres de todo gobierno, no respetamos las fronteras, nos declaramos ciudadanos virtuales, afirma un célebre manifiesto de Internet⁴). A modo de Aleph, una terminal de ordenador permite el acceso a todos los puntos del mundo (o, menos hiperbólicamente, a todos los puntos de la Red) y a la inversa, una página web es susceptible de alcanzar todos los terminales del mundo. Además, este ordenador puede conectarse a una red y actuar como un servidor, no sólo recibiendo, sino también transmitiendo información —como sucede en el caso Napster o en Gnutella (v. infra)— para otros ordenadores⁵. Por este motivo, Internet es especialmente apto para circunvenir las censuras que un Estado puede imponer (“the Internet interprets censorship as damage and routes around it”). Este ámbito de libertad puede pugnar con la

² Curso *Internet y Derecho*, Universidad de verano UAM, julio 2000.

³ LG Düsseldorf GRUR 1998, pg. 159, epon.de, v. FEZER, pg. 241, par. 3, ep. 347.

⁴ JOHN PERRY BARLOW, “*Declaration of Independence of cyberspace*”, 1996.

⁵ *The Economist*, 24-VI-2000, pg. 115.

soberanía estatal y con los sistemas jurisdiccionales de los Estados. Un Tribunal francés ordenó a Yahoo que adoptara medios técnicos idóneos para evitar que el público francés pudiera acceder por la Red a subastas de objetos nazis desarrolladas en Estados Unidos. No se trataba de una mera aserción de soberanía territorial, sino que la infracción de dicho mandato judicial acarreaba la aplicación de una multa coercitiva a razón de 13.000 dólares por día de incumplimiento. Existen diversos mecanismos para bloquear las páginas webs o su acceso desde determinados Estados: existen programas que instalados en un PC, en un proveedor de servicios de Internet o en las puertas de acceso que unen a un país con el resto del mundo pueden impedir el acceso a dicho territorio (*filtering*)⁶. Las páginas webs por su parte también pueden bloquear usuarios mediante la técnica del IP-address tracking system (que puede ser circunvenido a través de anonymizer.com). Sin embargo, el hecho de que tengan fallos no es óbice para que efectivamente suponen un disuasorio eficaz a la hora de detectar infracciones de marcas⁷. Paradójicamente cuanto más grande sea la empresa más vulnerable será a la posibilidad de infringir los derechos ajenos en cualquier país desde el que se pueda acceder a su página web.

En este punto existe una distinción básica entre páginas webs activas y pasivas. La infracción se produce en páginas en las cuales hay una interacción entre el usuario y el titular de la página. El mero hecho de colgar información en Internet en una página web (web pasiva) no es criterio suficiente para determinar la competencia judicial internacional. Se trataría, empleando la terminología anglosajona, de un *forum non conveniens*. En el sistema del Convenio de Bruselas (actual Reglamento) la competencia internacional determinada por el lugar del daño sería irrelevante, en la medida en que sólo se pueden reclamar los daños causados en el lugar del daño⁸. Sería admisible la utilización de *disclaimers* y de advertencias de que no se va a servir fuera del territorio de protección⁹.

⁶. Tomo la descripción de *The Economist* 13-I-2001, pg. 19 "Stop Signs on the Web".

⁷. Como se ha revelado por China con su gigantesca Intranet que actúa como *firewall*. Para contrarrestarla SafeWeb ha ideado un servicio llamado TRIANGLE BOY, por el cual los Internautas de países democráticos se convierten en servidores proxy para que su capacidad pueda ser utilizada por los internautas de países en regímenes totalitarios.

⁸. OSBORNE, "*Euromarket Design vs. Peiers*", TM W 131, pg. 8. Se trataba de la apropiación de una marca de objetos domésticos y de jardín, que se comercializaba en Irlanda y muy limitadamente en Gran Bretaña; no se consideró bastante para afirmar la competencia del Tribunal con el mero acceso a la página web irlandesa con la marca desde Gran Bretaña.

⁹. Caso Playmen/Playboy, CARBAJO, pg. 136.

En cuanto a la posible responsabilidad de terceros (servidores de internet, *Internet Service Providers*) por regla general hay que considerar que no son responsables salvo que exista una responsabilidad cualificada (cfr. el caso Napster en materia de Derecho de autor). En este sentido se pronuncia la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2000 relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).

La Directiva sobre comercio electrónico parte del principio de que las normas nacionales que establecen la responsabilidad de prestadores de servicios que actúan como intermediarios entorpece el funcionamiento del mercado interior al obstaculizar, en especial, el desarrollo de servicios transfronterizos. Para ello se establecen determinadas exenciones de responsabilidad vinculantes para los Estados comunitarios. De modo que un prestador de servicios puede beneficiarse de las exenciones por mera transmisión (*mere conduit*, art. 12 Directiva de comercio electrónico) y por la forma de almacenamiento automático, provisional y temporal denominada memoria tampón (*caching*, art. 13 Directiva de comercio electrónico) cuando no tenga participación en el contenido de los datos transmitidos. Dicha exención cubre, además, las manipulaciones de carácter técnico que tienen lugar en el curso de la transmisión, con tal de que no alteren los datos contenidos en la misma. La exención de responsabilidad no impide el ejercicio de las acciones de cesación dictadas por los Tribunales en las que se exija el cese de cualquier infracción, retirando la información ilícita o haciendo imposible el acceso a ella (CDO 45 de la Directiva de comercio electrónico). Con todo, la exención de responsabilidad del proveedor de servicios exige que éste haya actuado con prontitud para retirar los datos de que se trate o para impedir el acceso a los mismos. El carácter necesariamente extraterritorial de Internet al basarse en un entramado de conexiones telefónicas hace que la responsabilidad civil por infracción de derechos ajenos (protección de la privacidad, infracción de derechos de exclusiva, etc.) pueda ser fácilmente circunvenido¹⁰. Pese a todo, en línea de principio resulta conveniente plantear unas breves notas sobre la responsabilidad.

La intermediación en Internet (a través de un *Internet Service Provider* o de un *Bulletin Board Service*) lleva consigo el problema de la responsabilidad de quien suministra u ofrece soporte para páginas webs, contratos de *housing*-

¹⁰. A la inversa, Internet puede suponer para una empresa solvente un auténtico quebradero de cabeza al multiplicarse los lugares del daño y los foros competentes (dec. Mecklermedia Corp. v. C Congress GmbH, citada por Fitzpatrick, PG. 227).

hosting, grupos de correo o simplemente correo electrónico. En estos casos se ha de partir de la regla general de la ausencia de responsabilidad, ya que no es posible materialmente el control de las actividades que se desarrollan en la red. En este sentido puede recordarse la célebre sentencia sobre la imposibilidad de limitar el contenido de Internet aun en el caso de que se trate de pornografía (Estados Unidos). Se consideró que el establecimiento de una censura previa suponía un atentado al derecho constitucional de libertad de expresión. Sin embargo, sí es posible ejercitar acciones cesatorias contra el proveedor para que no albergue una determinada página web, donde por ejemplo se transgredan derechos de autor de terceros.

Este principio general cederá en aquellos casos en los cuales el proveedor del servicio no sea neutro frente al contenido del mismo. En estos casos nos hallaremos ante supuestos de *contributory infringement*.

La jurisprudencia en Estados Unidos ha vacilado en considerar que el proveedor comete una infracción (*Playboy Enterprises v. Frena*) o la más reciente opinión de que no existe infracción si no existen circunstancias especiales que impongan un deber de vigilancia. Desde el punto de vista económico esta última solución es la más coherente, pues de otro modo el coste de la vigilancia sería trasladado al usuario de Internet, encareciendo el acceso a la Red. También es la solución adoptada legislativamente en los Estados Unidos en la pomposamente llamada Digital Millenium Copyright Act. También la Declaración del Tratado OMPI sobre Derecho de autor señala que se considera que la mera puesta a disposición de dispositivos físicos que permitan una comunicación no constituye por sí misma una comunicación pública en el sentido del Tratado o del Convenio de Berna.

Entre dichos nuevos problemas jurídicos ha tenido particular interés la colisión de los nombres de dominio con derechos sobre signos distintivos (marca o nombre comercial). Esta colisión constituye un magnífico ejemplo de la dificultad de trazar los límites acerca de la extensión del derecho de marca: el registro de un nombre de dominio que coincide con una marca ¿supone una utilización de la marca en el tráfico económico?

II. CONCEPTO DE NOMBRE DE DOMINIO

Los nombres de dominio (*domain names*) son códigos compuestos por un número variable de letras del alfabeto inglés (serie alfanumérica que corresponde a una dirección numérica en Internet, que es más fácil de recordar que

un número) que sirven para identificar el terminal del usuario de la red global, terminal por el que éste accede a la red¹¹. De acuerdo con TORRE DE SILVA “son signos distintivos de direcciones IP (*Internet Protocol*) sobre las que se basa el protocolo TCP-IP que define a Internet¹². La correspondencia entre cada dirección IP y cada nombre de dominio está establecida por el llamado Domain Name System DNS”¹³. De este modo, el nombre de dominio constituye la única forma de acceder a una dirección IP, lo que facilita la posibilidad de contratar productos o servicios (*on-line u off-line*) y cumple una función en buena medida análoga a la de un signo distintivo (TORRE DE SILVA). En esta línea doctrinal, el Dictamen del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Ley de Marcas ha propugnado que la atribución de nombres de dominio .es se base en reglas análogas a las existentes en la Ley de Marcas.

DNS es el sistema empleado en Internet para poder asignar nombres únicos a los equipos conectados a la Red. Así se pueden emplear nombres del DNS en lugar de direcciones numéricas. De este modo, el DNS constituye una colosal base de datos en la que participan múltiples servidores que interactúan para localizar una dirección IP. Además, cada parte de esta inmensa base de datos está duplicada al menos en dos servidores, con el fin de conseguir la denominada redundancia, por motivos de seguridad de los datos.

La estructura de asignación de los nombres de dominio en un principio era el sistema de un listado mantenido en un *único fichero* (HOST.TXT). Este sistema de asignación se reveló inviable ante el crecimiento meteórico de la Red, pasándose a una *estructura piramidal*. En la cúspide de la pirámide están los dominios de primer nivel o de nivel superior, denominados con la expresión inglesa *Top Level Domain*. Los dominios de primer nivel pueden ser genéricos o relativos al país. Los dominios de primer nivel genéricos –*generic Top Level Domains- gTLD* están compuestos por tres o más letras (en los nuevos gTLD).

¹¹. La memoria explicativa de la Rec. OMPI indica: “Los nombres de dominio de Internet pueden describirse como cómodos sustitutos de las direcciones numéricas de Internet. Una dirección numérica de Internet (también conocida como “dirección de protocolo Internet” o dirección IP) es un código numérico que permite la identificación de un ordenador dado, conectado a Internet. El nombre de dominio es el sustituto nemotécnico de dicha dirección que, si se escribiera en el ordenador, se convertiría automáticamente en la dirección numérica”.

¹². Transmission Control Protocol e Internet Protocol. Destaca GARCIA VIDAL, “Marcas y nombres de dominio en Internet”: “por lo que respecta a los protocolos, de todos los existentes, dos constituyen la base común del funcionamiento de Internet: el de control de transmisión y el de protocolo internet, más conocidos por las siglas TCP/IP”, pg. 189.

¹³. Curso de Verano UAM julio 2000, Internet y Derecho.

Pueden ser *restringidos* (.edu, .gov, .mil: para educación y organismos públicos en Estados Unidos; .int para organizaciones creadas en virtud de un Tratado internacional -ejemplo, wipo.int) y libres o *abiertos* [.com (para oferentes comerciales), .org (para entidades u organizaciones sin ánimo comercial) y .net (para proveedores y administradores del sistema Internet)]. Está prevista la creación de nuevos TLDS (*top level domains*), sin embargo, no parece que dicha creación vaya a hacer cesar la práctica del *cybersquatting u ocupación ilícita de nombres de dominio* (v. *infra*), puesto que se necesitaría crear un número ilimitado de TLDS para que no fuera rentable dicha actividad¹⁴. La asignación de los nombres de dominio genéricos (los siete atribuidos en Estados Unidos más los actualmente creados¹⁵) corresponde a la empresa norteamericana Network Solutions Inc, por delegación de NSF (National Science Foundation). Network Solutions debe cumplir las reglas dictadas por una sociedad de Derecho privado sujeta al Ordenamiento de California, el ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), creado en 1998, que estableció una Política Uniforme de Solución de Controversias (UDRP) en octubre de 1999. Actualmente todos los encargados de registro (*domain name registrars*) están acreditados ante el ICANN, e igualmente en todos los contratos de asignación de nombres de dominio en los dominios de primer nivel genéricos (.com, .net, .org) se establece una sumisión al procedimiento de arbitraje para la solución de diferencias (v. *infra*). Esta sumisión opera también para los registros anteriores al establecimiento de la Política Uniforme¹⁶. El registro puede obtenerse a través de un buen número de entidades de registro. Existe una lista de registradores acreditados en Internic (<http://www.internic.es>).

También son dominios de primer nivel los territoriales o relativos al país - *country Top Level Domains o cTLD*- como .es, .fr, .uk, en un próximo futuro .eu¹⁷, etc., compuestos por dos letras, de acuerdo con las letras correspondien-

¹⁴. THE ECONOMIST, pg. 87, 11 de septiembre 2000.

¹⁵. A partir del 2001 hay siete nuevos TLDs: .biz (negocios), .info (información general), .name (identificación de individuos), .pro (actividades profesionales), .museum, .aero (navegación aérea y viajes) y .coop (cooperación y cooperativas). No se han recogida en la lista direcciones como .health o .sex. Respecto de los dominios .info se ha establecido un calendario para su adjudicación en el 2001 que comprende tres fases: fase 1 (IP claim), fase 2 (solicitud de nombres de dominio) y fase 3 (adjudicación de dominios por sorteo). Está previsto que la primera andadura de estos dominios concluya el 15 de octubre de 2001. En los dominios .info sólo están previstas dos fases (fase 1 registro de dominios por titulares de marcas, fase 2, registro libre por sorteo). Está previsto que a partir de agosto los registros se realicen en tiempo real.

¹⁶. Cfr. las pormenorizadas consideraciones del árbitro en el caso *viajesecuador.com*.

¹⁷. Hay una Comunicación de la Comisión de 5-V-2000, para la constitución de un TLD .eu.

tes al código ISO –3166-1¹⁸. Algunos dominios territoriales tienen una importancia relativa por la casualidad de que el código ISO identifica una actividad específica: .tv de Tuvalu, o .ad de Andorra.

III. ATRIBUCIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO EN ESPAÑA. ORDEN DE 21 DE MARZO DE 2000

1. Marco normativo

En España el Dominio de primer nivel territorial o *Country Top Level Domain* (es-NIC) era administrado por la Red Iris (Interconexión de Recursos Informáticos) de la CICYT, Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, (dependiente del CSIC). Después de la Red IRIS, fue conferida la función de asignación de nombres de dominio al ente público de la Red Técnica Española de Televisión (Retevisión) y por los agentes designados por este ente (Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones de 10 de febrero de 2000). La razón del cambio de administrador fue la congestión en la asignación de nombres de dominio que se había alcanzado ante el crecimiento exponencial de los usuarios de la Red. La Ley de acompañamiento a los Presupuestos para el año 2001 (Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social) establece diversos cambios en la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 11/1998, de 24 de abril) y se da nueva regulación a la entidad pública empresarial Red Técnica Española de Televisión que pasa a denominarse entidad pública empresarial Red.es, modificando sus funciones e incluyendo entre ellas la gestión y registro de los nombres de dominio Internet bajo el código del país correspondiente a España. Con el fin de regular la asignación de nombres de dominio con una base jurídica adecuada se modifica la Disposición Adicional 6ª de la Ley General de Telecomunicaciones, que toma la rúbrica de entidad pública empresarial Red.es. La entidad pública empresarial Red Técnica Española de Televisión pasa a denominarse Red.es y su régimen jurídico está constituido por la mencionada Disposición Adicional, y el art. 43.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. La entidad queda adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Actuará como órgano

¹⁸. Es posible que existan nombres de dominio idénticos en distintos top-level domains (p.ej. elvis.es y elvis.com). Lo que no es admisible es que existan nombres de dominio idénticos bajo el mismo TLD.

asesor ante el Ministerio y representará al mismo ante el ICANN y el GAC (Comité Asesor Intergubernamental del GAC).

Entre las funciones que específicamente se atribuyen a Red.es está la de gestión del registro de los nombres y direcciones de dominio internet bajo el código de país correspondiente a España (.es), *de acuerdo con la política de registros que se determine por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en la normativa correspondiente*. De modo complementario, Red.es tiene también encomendada la participación en los órganos que coordinen la gestión de Registros de nombre de dominio de ICANN u organización que la sustituya. Se prevé igualmente el establecimiento de una tasa por asignación del recurso limitado de nombres y direcciones. El hecho imponible viene determinado por la asignación y mantenimiento de nombres de dominio y direcciones de internet bajo el código de país correspondiente a España (.es). Serán sujetos pasivos los titulares de los nombres o direcciones asignados con independencia de que hagan uso de los mismos. La norma establece que para la fijación del importe a satisfacer en concepto de tasa por los sujetos obligados se tendrá en cuenta el valor de mercado del uso del nombre y la rentabilidad que de él pudiera obtener el “beneficiario” y, a la vez, se fija en una cantidad determinada el importe de la tasa inicial y un año de mantenimiento (18.000 ptas., 108,18 \$)¹⁹. Con carácter excepcional, de acuerdo con lo previsto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio la atribución de un nombre de dominio y el pago de la tasa correspondiente puede sustituirse por el precio que resulte de un procedimiento de licitación en el que se fijará un valor inicial de referencia estimado. Si el valor de adjudicación de la licitación resultara superior a dicho valor de referencia, el valor de adjudicación será el importe de la tasa. A estos efectos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología con carácter previo a la licitación requerirá a la autoridad competente (Red.es) para que suspenda el otorgamiento de los nombres y direcciones de dominio que considere afectados por su especial interés económico. Esta atribución por licitación ha sido calificada por los internautas como muy desafortunada²⁰.

¹⁹. La tasa por cada año adicional será de 12.000 ptas, pudiendo estas tasas modificarse —como resulta obvio— por la Ley de Presupuestos.

²⁰. V. *Boletín Dominiuris*, nº 27. Señala el autor del boletín que hasta esta regulación no se definía la naturaleza jurídico tributaria de las cantidades percibidas por la asignación de nombres de dominio, lo que podía llevar a reclamar las cantidades percibidas por infracción del principio de reserva de ley (art. 133 CE). Se critica también que no se procediera a una licitación de las licencias de móviles de tercera generación y se establezca un sistema de licitación para los nombres de dominio.

La regulación actual de la asignación de nombres de dominio se encuentra en la Orden de 21 de marzo de 2000 por la que se establece el sistema de asignación de nombres de dominio de Internet bajo el código del país correspondiente a España (.es)²¹.

El ES-NIC únicamente registra nombres de dominio de segundo nivel bajo el .es, no registra nombres de tercer nivel (dicho registro ha de ser realizado por la autoridad de registro de la zona padre correspondiente, v. en <http://www.nic.es/whois/>). Tampoco atribuye el ES-NIC direcciones numéricas del IP.

La exposición oficial de las reglas de atribución de nombres de dominio se encuentra en <ftp://ftp.nic.es/docs/es-dom-normas.txt>.

2. Reglas de asignación de nombres de dominio

La Orden distingue entre nombres de *dominio regulares* (cuya utilización en el sistema de nombres de dominio de Internet estará abierta a todos los interesados que tengan derecho a ellos) y nombres de *dominio especiales* (cuyo uso en el sistema de nombres de dominio de Internet estará limitado a aplicaciones concretas que se deberán especificar en cada caso, al igual que las condiciones para su utilización). Los nombres especiales serán genéricos (descriptivos) y topónimos, principalmente, necesitando su determinación un desarrollo reglamentario (art. 2 Orden). Gracias a esta norma se permite la concesión de nombres de dominio de carácter genérico o descriptivo (p.ej. telefónica, la caixa) sin necesidad de que se concrete la clase del nomenclátor a la que pertenecen, lo que obviamente dificultaría la facilidad nemotécnica que se pretende con los nombres de dominio.

Igualmente la Orden prevé un sistema de asignación de nombres de dominio regulares (anexo). Sin embargo, en casos de notable interés social, comer-

²¹. La norma de rango legal que, al parecer, daba cobertura al sistema de asignación de nombres de dominio es La Ley General de Telecomunicaciones Ley 11/1998, de 24 de abril, que regula en el capítulo V del Título II ("numeración") todo lo relativo a la asignación de números de teléfono, cfr. MAESTRE (www.dominiuris.com). También es aplicable el RD 1651/1998. El artículo 27.13 del citado RD señala que "el Ministerio de Fomento designará en cada caso el órgano o autoridad competente para el registro de nombres y direcciones y regulará los sistemas para que se lleve a cabo éste...". Esta anomalía —la Orden Ministerial constituía un Reglamento independiente, lo que infringe el principio de jerarquía normativa— es subsanada por la Ley 14/2000, citada.

cial o de índole nacional la Secretaría General de Comunicaciones (actual Red.es) puede designar nombres de dominio especiales, sin sujeción a las normas del anexo. Dicha posibilidad ha sido criticada por las asociaciones de internautas ante el riesgo de arbitrariedad que implica.

i) Legitimación para la obtención de un nombre de dominio.

Pueden recibir la asignación de un nombre de dominio regular las personas físicas (lo que constituye una novedad frente a la situación anterior) y jurídicas, que pueden poseer más de un nombre de dominio. No podrán solicitarlo las entidades sin personalidad jurídica (direcciones generales), excepto los Departamentos Ministeriales de la Administración General del Estado y las Consejerías de las Comunidades Autónomas (Anexo regla 2.2 y 2.3), lo que contrasta con la práctica más laxa de la OEPM. La norma no excluye la legitimación de entidades extranjeras, lo que es concorde con el principio de libertad de establecimiento. Las Disposiciones Transitorias de la Orden Ministerial contienen una corrección notable de los principios señalados. La DT 2ª dilata en un plazo de cuatro meses que una misma entidad sea titular de más de un dominio. No se permite a las personas físicas el registro de nombres de dominio salvo que sean titulares de marcas o de nombres comerciales (art. 3.4.1.c) OM).

ii) Reglas de atribución de nombres de dominio

Los requisitos de los nombres de dominio regulares permitidos se encuentran enumerados en la regla 3 del anexo de la Orden Ministerial:

1. Que no esté previamente asignado (principio de prioridad).
2. Que cumpla con las reglas del apartado 3.2 de sintaxis
3. Que no esté comprendido en las prohibiciones de la regla del apartado 3.3.
4. Que cumpla las reglas generales de derivación del apartado 3.4.

El apartado 3.3 regula las prohibiciones, lo que presenta indudables connotaciones con la regulación marcaria. Estas prohibiciones son:

- a) Identidad con algún nombre de dominio de primer nivel (edu, org, etc.) o bien con los nombres propuestos por organizaciones de reconocida autoridad en Internet (firm, store, web, arts, rec, info, nom).
- b) Cuando el nombre de dominio se componga *exclusivamente* de un topónimo (país, región, provincia, comarca, municipio, pueblo, isla, gentilicio, montaña, mar, lago, río o monumento). Se trata de una prohibición de nombres geográficos mucho más severa que la expuesta en el epígrafe de esta obra relativo a prohibiciones absolutas para el registro de marca (art. 5 LM). Se permite el registro si se trata de marcas, nombres comerciales o denominaciones sociales, si bien habrá de identificarse la clase o la forma social conforme a las *reglas de derivación* del apartado 3.4.
- c) Cuando el nombre de dominio se componga *exclusivamente* de un genérico o de su abreviatura de productos, servicios, establecimientos, sectores, profesiones, actividades, aficiones, religiones, áreas del saber humano, tecnologías, clases o grupos sociales, enfermedades, especies animales, vegetales o minerales, cualidades o características de las personas, los seres vivos o las cosas. Se permite el registro si se trata de marcas, nombres comerciales o denominaciones sociales, si bien habrá de identificarse la clase o la forma social conforme a las *reglas de derivación* del apartado 3.4.
- d) Identidad con un nombre de protocolos, aplicaciones y terminología de Internet (telnet, email, etc.).
- e) Se componga *exclusivamente* de una combinación de las letras b), c) y d), salvo que identifique de una manera inequívoca al solicitante. Se trata con todo de una salvedad aparentemente de aplicación excepcional, ya que "este supuesto sólo será de aplicación para organismos públicos y organizaciones de indiscutible reconocimiento por el público en todo el Estado". Con todo, la aplicación del último inciso del apdo. 3.3 permite el registro si coincide con una marca o nombre comercial registrado, si bien habrá de identificarse a la organización indicando la forma social o la clase, conforme a las reglas indicadas *infra*.
- f) Contrariedad a la Ley, moral y orden público.
- g) Asociación de forma pública y notoria a otra organización, acrónimo o marca distintos de los solicitantes del dominio.
- h) Se componga *exclusivamente* de nombres propios o apellidos, salvo cuando se corresponda literalmente con una marca o nombre comer-

cial registrado en la OEPM a nombre de la organización solicitante del dominio. Sin embargo, los subdominios sí pueden atribuirse a personas físicas.

- i) Se componga exclusivamente de una secuencia de dígitos, salvo que se trate de una marca o nombre comercial registrado en la OEPM a nombre del solicitante.

La orden también establece las reglas de formación de los nombres de dominio (llamadas *reglas de derivación*). De esta manera sólo se pueden asignar como nombres de dominio regulares los siguientes:

- a) La denominación completa de la organización según su documento de constitución.
- b) Un acrónimo del nombre completo de la organización lo más cualificado posible. Se preferirá que sea un acrónimo habitualmente usado y registrado en la OEPM.
- c) Denominaciones comerciales o marcas registradas en la OEPM. No se admitirán rótulos de establecimientos, dado su carácter local.

No se permiten acrónimos que no se correspondan razonablemente con la institución, ni los que tenga comodines o coletillas (inter, net, etc.) que no tengan relación con el nombre oficial del solicitante.

En los casos en los que el nombre solicitado incida en alguna de las prohibiciones examinadas se salva esta antinomia mediante la adición de la forma jurídica de la organización solicitante (sa, sl, sc, fundacion-, fund-, asociacion-, asoc-) o, cuando se trate de una marca, se identificará la clase a la que pertenece la marca indicando -x, -cx o -clase x, siendo x el número de la clase (p.ej. la entidad titular de la marca EL ACUEDUCTO para embutidos podría tener asignado como nombre de dominio elacueductoclase6). En España el sistema es-nic está conectado con las bases de datos de la OEPM lo que ha permitido un funcionamiento ágil (el artículo 7 de la Orden establece "en la asignación de los nombres de dominio de segundo nivel bajo el código del país correspondiente a España (.es) se procurará la necesaria coordinación con el Registro Mercantil Central, la Oficina Española de Patentes y Marcas y los demás registros públicos nacionales e internacionales").

La autoridad encargada de la asignación de nombres de dominio declina toda responsabilidad en caso de que -pese a estas cautelas- se produzca violación de una marca (apartado 4.6 anexo de la Orden). Es posible el recurso en vía administrativa contra sus decisiones, y está previsto un arbitraje adminis-

trativo, si bien el sistema es-nic no está adherido al sistema de arbitraje del ICANN.

IV. CONFLICTO MARCA-NOMBRE DE DOMINIO

1. Infracción de bienes inmateriales en Internet

El sistema Internet no depende de un Gobierno, sino más bien de la autorregulación de los usuarios y este carácter espontáneo probablemente haya sido uno de los factores que han justificado el crecimiento exponencial de la Red. Sin embargo, no toda la información que es accesible por Internet ha sido introducida de un modo lícito en la Red. El problema de la infracción de derechos ajenos resulta particularmente claro en el ámbito de la violación de derechos sobre bienes inmateriales, en particular, derechos de autor y marcas. Los mecanismos contractuales o paracontractuales son aptos para proteger frente a la infracción de derechos de autor o derechos de obtención vegetal (híbridos), pero son ineficaces respecto de las infracciones de marcas.

2. Mecanismos contractuales

En el ámbito del Derecho de autor se ha discutido la virtualidad de mecanismos de protección contractuales ante los límites territoriales del Derecho de autor y, especialmente, de mecanismos paracontractuales o técnicos que impiden la descodificación del material al que se accede en la Red. La opción por estos mecanismos preventivos se ha producido principalmente ante la poca operatividad de las vías clásicas de protección. En efecto, por razones económicas y de oportunidad el titular de un derecho de autor no va a presentar demandas en los Tribunales ante infracciones que se desarrollen en Internet por parte de usuarios finales (consumidores) de su obra. De este modo, Internet puede parecer el paraíso de los infractores de derechos de autor: la copia de la obra es sencilla, constituyendo un perfecto duplicado de la original y, además, la distribución de la obra es muy barata, rápida y eficaz, gracias a las extensiones MP3 (en el caso de archivos sonoros) o MPEG, que además se pueden comprimir para facilitar su manejo y distribución. Estas posibilidades de infracción han motivado una respuesta de la industria por vías contractuales y, sobre todo, técnicas.

Un caso típico de técnica contractual es el de las *shrinking wrap licences*, licencias de utilización del software por ruptura del envoltorio o mecanismos análogos en relación con la descarga de programas de Internet (la descarga de este programa supone la aceptación de las condiciones y hay que pinchar en el icono correspondiente a la aceptación de dichas condiciones). En definitiva estos contratos suscitan una problemática similar a la que se desencadenó en su día con las condiciones generales de la contratación.

En el caso *ProCD Inc. v. Zeidenberg Pro CD Inc.* había realizado con una gran inversión una base de datos que contenía datos telefónicos sobre usuarios de todos los Estados Unidos²². La empresa vendía a particulares un CD en el que se contenía la base de datos elaborada. Teniendo en cuenta que la base de datos no era protegible a la sazón por el Derecho de autor, Pro CD Inc. vendía el CD envuelto en un envoltorio transparente que permitía leer un contrato de licencia. Un particular que había adquirido dicho CD lo reproducía y vendía a terceros por lo que fue demandado, planteándose en sustancia si dicho contrato resultaba vinculante. Frente al criterio del Tribunal de instancia, el Tribunal de Apelación (86 F.3d. 1447, 7th. Circuit 1996) llegó a la conclusión de que la ausencia de protección por Derecho de autor no privaba a ProCD de la protección contractual buscada y que el demandado, si no estaba de acuerdo con las condiciones del contrato, podía haber devuelto el CD adquirido recuperando su dinero.

Precisamente este haz de contenidos contractuales impuestos a través de la red ha creado una figura muy cercana a los derechos de exclusiva (o en la terminología anglosajona *property rights*, en palabras de ELKIN-KOREN: "this outcome is again very similar to a regime of exclusive rights"²³). De este modo, se supera la limitación del derecho de la competencia desleal (competencia desleal por aprovechamiento de la reputación o del esfuerzo ajeno), al que también se ha recurrido para superar los defectos de la regulación de asignación de derechos de exclusiva (pasó con la protección de las bases de datos, de las topografías de semiconductores, de los programas de ordenador, etc.).

Otro ejemplo es la utilización de mecanismos de defensa contra la copia (*anticopying devices*²⁴). En estos casos los mecanismos contractuales aparecen reforzados con "ayudas" paracontractuales: sistemas criptográficos, que

²² BUEHLER, *Schweizerisches und internationales Urheberrecht im Internet*, Friburgo, 1999, pg. 297.

²³ "Copyright Policy and the Limits of Freedom of Contract", *Berkeley Technology Law Journal* 12 (1997), pg. 104.

²⁴ PHILLIPS y FIRTH, p. 336.

codifican la información y que permiten el transporte seguro de información a través de Internet; el *watermarking*, literalmente, marca de agua, sistema estenográfico que sirve para detectar al lector de material diseminado en Internet y evitar la modificación de dicha información²⁵, que puede encuadrarse en este tipo de medidas contractuales. Así en un acuerdo de los productores de hardware de Estados Unidos, Europa y Japón se decidió que todas las grabadores DAT estarían provistas de un sistema de administración de copias en serie (*Serial Copy Management System*, SCMS), lo que determinaría que todas las grabaciones hechas por tecnología digital quedarían codificadas en la grabadora en un subcódigo que impediría que se pudiera hacer una nueva grabación del mismo disco. De esta manera, mediante un acuerdo entre fabricantes y productores del software se evita la copia sistemática de bienes protegidos por Derecho de autor²⁶.

En este mismo sentido, se encuadra el Dictamen del Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas (25/26 de febrero de 1998) sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso (COM 97 356 final)²⁷. Se trata de proteger los servicios codificados contra la recepción ilícita. Del mismo modo, se conceptúa como violación del derecho de autor la comercialización o posesión con fines comerciales de instrumentos cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador o cualquier otro derecho de propiedad intelectual (art. 102.c) LPI). La Directiva aprobada es la Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 1998, relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso. Los Estados tienen el plazo límite de mayo del 2000 para prohibir la fabricación, importación, distribución, venta, alquiler o posesión con fines comerciales de dispositivos ilícitos, así como su instalación y mantenimiento. En definitiva la norma comunitaria incorpora las disposiciones del Tratado OMPI sobre derecho de autor, que recoge también la obligación de control de los mecanismos de codificación y la protección de los derechos de utilización de la información (*Rights Management Information*).

²⁵. LAI, EIPR, 1999, pg. 171.

²⁶. V. sobre los mecanismos que han sustituido a SCMS, MARKS/TURNBULL, "Technical Protection Measures: The Intersection of Technology, Law and Commercial Licences", EIPR, 2000, pg. 198ss.

²⁷. Cfr. EIPR 1999, pg. 17 (BRAZELL).

Existen mecanismos de protección de la seguridad de los datos accesibles por la red Internet. En este sentido los mecanismos principales son los que aluden a la transmisión de datos a través de la red (sistemas de cifrado de clave pública o asimétrica, como son los protocolos SSL y el protocolo PCT). En este contexto se sitúa el RD que regula la firma digital.

En este mismo contexto se sitúan los programas que tienen una *expiration date* o caducidad, de tal modo que si no se introduce una clave el programa queda bloqueado (cfr. sobre la oponibilidad a tercero de estas claves de bloqueo, sent. BGH 15-IX-1999, GRUR 2000, 2, IX). También cabe referir la tecnología que permite al adquirente un número limitado de utilizaciones o un período de uso, respecto de la cual se ha indicado que hace superflua la regulación del derecho de autor (doctrina del agotamiento del derecho)²⁸.

JACCARD²⁹ indica que las divergencias a nivel internacional sobre el Derecho de autor –antes de la armonización del Acuerdo ADPIC– pueden ser paliadas mediante el recurso a técnicas contractuales, de tal manera que el que reciba una obra diseminada por la Red acepte previamente unas condiciones generales predispuestas por el titular del derecho de autor. Además, la obra deberá ser difundida a través de algún sistema de encriptación.

En general, se detecta una huída –por emplear la expresión de HEDE-MANN– hacia técnicas contractuales en lugar de la protección tradicional del Derecho de autor³⁰.

3. El *ius prohibendi* del titular de la marca en el ámbito Internet

MASSAGUER ha destacado cómo la red Internet supone una superación del principio de territorialidad³¹. La Directiva sobre comercio electrónico (Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) era consciente de los particulares problemas que los nuevos medios de comunicación telemáticos podían suponer en cuanto a la protección de la Propiedad industrial. Por ello, si bien no contiene una regulación sistemática de los problemas de infracción de bienes inmateriales en la sociedad de la información, sí que contiene

²⁸. FITZPATRICK, "Copyright Imbalance: U.S. and Australian Responses to the WIPO Digital Copyright Treaty", EIPR, 2000, pg. 214-228, en concreto pg. 219.

²⁹. "Securing Copyright in Transnational Cyberspace: The Case for contracting with Potential Infringers", *Columbia Journal of Transnational Law*, 1997, pg. 619-662.

³⁰. Cfr. VINJE, EIPR, 1999, pg. 192.

³¹. "Conflictos de marcas en Internet", RGD 1998, pg. 11109.

alguna disposición relativa a los bienes inmateriales. La más relevante es el artículo 3.3 de la Directiva sobre comercio electrónico que determina la inaplicación de los apartados 1 y 2 del artículo 3 a los ámbitos referidos en el anexo (entre otros, "derechos de autor, derechos afines y derechos mencionados en la Directiva 87/54/CEE y en la Directiva 96/9/CE, así como los derechos de propiedad industrial"). Por tanto, los Estados se hallan facultados para restringir la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información, cuando los derechos sobre bienes inmateriales queden afectados (art. 3.2 Directiva sobre comercio electrónico). No basta tampoco en este ámbito con el cumplimiento de las disposiciones nacionales del Estado de prestación de servicios (art. 3.1 de dicha Directiva).

Puede producirse una violación del derecho de marca ajeno mediante la utilización de una marca en una página web, o mediante el empleo de una marca como nombre de dominio. La posibilidad de que estos nombres de dominio entren en colisión con algún derecho nacido conforme a algún Ordenamiento se multiplican a medida que crece la difusión de la Red³².

El entorno Internet plantea problemas específicos a la hora de apreciar una infracción del derecho de marca. Pueden distinguirse los siguientes casos:

Registro abusivo de un nombre de dominio que coincide con una marca renombrada o conocida por el que registra el nombre de dominio³³. Ejemplo alguien registra *nocilla.com* y dota dicha página web de contenidos pornográficos. Se trata de una infracción de marca siempre que el consumidor asocie inequívocamente la marca con el nombre de dominio, dado el concepto amplio de infracción utilizado por la legislación de marcas (cualquier utilización del signo en el tráfico económico). Si bien los nombres de dominio no constituyen propiamente un derecho sobre un signo distintivo, se han utilizado muchas veces para piratear marcas conocidas. Las prácticas son muy variadas:

Registro de la marca renombrada como nombre de dominio, con el fin de obtener una contraprestación del titular. Se registra un nombre de dominio coincidente con una marca muy conocida con el fin especulativo de venderlo al titular de la marca. Esta finalidad especulativa se debe presumir en los casos de renombre de la marca o si el titular del nombre de dominio no desarrolla

³². V. también VIDAL "Marcas y nombres de dominio en Internet" (ADI 1997, pg. 187ss).

³³. Indica MUELLER que la primera vez que se produjo fue en 1994 cuando J. Quittner registró *mcdonalds.com* y desafió a la multinacional en la revista *Wired*, *Rough Justice*, punto 1.

ninguna actividad empresarial. A veces, con el objeto de forzar la compra el ocupador del nombre de dominio establece un contenido pornográfico u ofensivo a la página, con el objeto de presionar para la compra.

Competencia por obstaculización. Se trata de registrar como nombre de dominio la razón o denominación social de un competidor para evitar que este competidor pueda registrarlo con la consiguiente pérdida de clientela. Puede darse un paso más y redireccionar a aquellos que tecleen la página registrada a la propia página del competidor.

Registro de dominios oops!. Consiste el registro de nombres muy similares para obtener los clientes de la empresa conocida cuyas letras son incorrectamente tecleadas (estos dominios se denominan *oops! domains*, v. infra el caso *elrincondelvago.com*)³⁴.

Se suele denominar esta actividad ilícita de apropiación de marcas ajenas a través de la atribución de nombres de dominio como "secuestro" o usurpación (*cybersquatting* o "ciberocupas"³⁵, *domain grabbing*³⁶). Existe también la figura del almacenista (*warehouser*), que registra un conjunto de nombres de dominio (p.ej. los nombres de ciudades, los nombres de personajes históricos o de autores de la literatura clásica³⁷) y luego los subasta en la Red al mejor postor, por ejemplo en la dirección <http://www.GreatDomains.com>³⁸. En algún caso el mero registro por un almacenista ha sido considerado como utilización de mala fe del nombre de dominio³⁹.

³⁴. Tomo los ejemplos de MUELLER, ibidem. También KENNEY cita el caso PORSCHE, Porsche Cars America vs. Porsche.com, 51 F.Supp.2d 707 (E.D. VA 1999), pg. 384.

³⁵. V. STECKLER, *European Intellectual Property Review*, 1999, pg. 248.

³⁶. CARBAJO, cit., pg. 85. La diferencia entre ambas actividades es que el cybergrabbing consiste simplemente en registrar el nombre de dominio y en esperar a que el titular de la marca haga una oferta. El cybergrabbing es denominado por MUELLER como *speculation* (*Boletín Dominiuris* n° 6, y en la dirección actualmente no operativa <http://istweb.syr.edu/~mueller/study.html>).

³⁷. Un caso particular ha sido el de la pugna entre un club de aficionados a la autora Jane Austen con un almacenista. "UK Personality Rights. Jane Austen: Whose Name is it anyway?", TMW, 131, pg. 10.

³⁸. En el caso *traditions.com*, se consideró de mala fe el registro efectuado por un revendedor (NAF FA 0094388). Se admitió el registro de *cello.com* por ser una denominación de un instrumento musical, admitiéndose la licitud del ofrecimiento de dicho nombre de dominio (Lawrence Dahl Companies, 2000 US Dist. Lexis 3936, SD New York 2000).

³⁹. TOEFL 16-III-2000, se ofrecía el nombre al mejor postor.

En cambio la sentencia del Circuito noveno *Avery Dennison Corp. vs. Sumpton* llegó a la conclusión de que el hecho de que se registraran 12000 nombres de dominio para su alquiler a terceros era un hecho lícito al tratarse de un proveedor de acceso a Internet y de correo electrónico⁴⁰.

Uso abusivo de una marca ajena en un dominio que pertenece legítimamente al titular del mismo. La utilización como *metatag* de la marca ajena (gracias a la cual, cuando se teclee en un buscador la marca "infringida", en los resultados de la búsqueda harán que aparezca la página web en cuestión) puede constituir un acto de competencia desleal. La asociación de la página web legítimamente adquirida a una marca ajena constituirá normalmente un acto de competencia desleal, dependiendo de las circunstancias del caso concreto. Cabe recordar el asunto Nissan. Se trataba de un ciudadano israelí con dicho apellido que en su página web suministraba enlaces a otras páginas de automóviles, suscitando la impresión de que existía cierta vinculación con la marca japonesa. Siguiendo a MASSAGUER, en determinados casos la utilización de una marca ajena en Internet puede constituir un caso de uso abusivo de la marca.

Metatagging. Se trata de "incluir en HTML, esto es en el lenguaje de redacción y formateo empleado en Internet, y, por tanto, de forma no perceptible para el ser humano, la marca, nombre u otro signo distintivo de un tercero en el apartado de palabras clave de la propia página web"⁴¹. MASSAGUER considera que en determinados casos esta práctica puede impugnarse cuando constituya un supuesto de competencia desleal. También podría actuarse aplicando las reglas de la responsabilidad aquiliana (art. 1902 Cc)⁴².

Linking. "Se conoce como *linking* al establecimiento de una conexión entre una página web y otra parte de la misma página web o con una página web distinta a través de una referencia de hipertexto"⁴³. Esta práctica ha sido admitida en los Estados Unidos (caso Ticketmaster⁴⁴). En el caso de que se

⁴⁰. *Avery Dennison Corp. v. Sumpton*, Free View Listings, Ltd, 51 USPQ 2d. 1801 (9th Circuit 1999), "US Domain Name and E-mail Address Provider is not a Cybersquatter for Trademark Dilution Purposes", Trademark World, 124, pg. 16. En el caso el almacenista había registrado diferentes apellidos, entre ellos "avery" y "dennison" oponiéndose a esta actividad el titular de la marca avery dennison.

⁴¹. pg. 11132-11133.

⁴². Cfr. el caso danés MELITTA, GRUR Int. 1999, pg. 879.

⁴³. pg. 11134. V. LG Mannheim CR 1998, pg. 306, caso ARWIS, en FEZER, pg. 227; considerando que la utilización de un *hyperlink* es una utilización en el tráfico económico y que puede ser engañosa.

⁴⁴. TMW 131, pg. 4.

trate de un icono de publicidad o *banner*, la utilización se hace con autorización de la empresa publicitada.⁴⁵

Framing. "El *framing* consiste en la conexión entre dos páginas *web*, si bien en este caso, y a diferencia de lo que sucede en el anterior, la conexión no se establece de forma que el usuario accede en su propio ordenador y con empleo de las herramientas de búsqueda instaladas en su ordenador a la página *web* con la que se ha establecido el *hyperlink*, sino de tal forma que el acceso se produce directamente a través de la página *web* con la que se ha establecido el *hyperlink*...."⁴⁶

*Reverse domain name hijacking*⁴⁷. Se trata del fenómeno inverso. Un tercero registra una marca con la finalidad de impedir el acceso a dicho mercado del titular de un nombre de dominio. También se denomina así a quien utiliza un derecho de marca con el mero fin de impedir la utilización legítima de un dominio⁴⁸. Ello se haría apoyándose en el art. 34.3.d) del Anteproyecto de Ley de Marcas (septiembre de 2000), que extiende el *ius prohibendi* a "utilizar el signo en los documentos mercantiles o en la publicidad o en redes de comunicación telemáticas y, en particular, como nombre de dominio". El *ius prohibendi* conferido por la marca se utiliza en este caso de un modo torticero y extraterritorial para impedir el uso del nombre de dominio en España—lo que puede incluso llevar a que por razones técnicas no se pueda utilizar en otros países⁴⁹. En algunos casos

⁴⁵. FEZER, par. 3, ep. 323, pg. 236. V. la decisión del LF Hamburgo 16-II-2000, comentada por MANN, "Sale of Keywords: Trademark Violation, Unfair Competition or Proper E-Advertising?", EIPR, 2000, pg. 378.

⁴⁶. pg. 11137-11138.

⁴⁷. Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, ICANN, 24-X-1999 (apartado 15.e), citado por el Dictamen del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de la Ley de Marcas.

⁴⁸. "El secuestro inverso se produce, según la definición de MUELLER, cuando las grandes empresas utilizan sus músculos jurídicos y financieros para despojar a los legítimos titulares de nombres de dominio de registros valiosos que ostentaban", ep. 1.

⁴⁹. Por razones de armonía internacional el Dictamen del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de la Ley de Marcas propone que se corrija el tenor del art. 34.3.d) del Anteproyecto, ya que, si todos los Estados adoptan normas semejantes, se puede producir una imposibilidad económica de los nombres de dominio .com, que no podrían actuar si posteriormente a la existencia del nombre de dominio se registrara una marca en cualquier país. En opinión del Consejo de Estado bastaría con la prohibición de comercialización en España de estos productos o la obligación de establecer en la página *web* a la que remite el nombre de dominio anuncios que eviten la producción de equívocos (*disclaimers*). Sólo debería prohibirse el uso del nombre de dominio en los casos de mala fe o cuando el nombre de dominio perteneciera al dominio de primer nivel .es. También admite el Consejo de Estado que se arbitre una norma específica de prohibición de uso del nombre de dominio cuando la finalidad del registro fuera obtener una contraprestación, el aprovechamiento desleal de la reputación ajena, la distracción de usuarios de la marca, la denigración del titular de un signo distintivo, etc. También se propone por el Consejo de Estado que previamente al ejercicio de acciones, sea advertido al titular del nombre de dominio de la existencia de la marca y de la posible colisión de derechos.

será un ejemplo de marca registrada de mala fe a la que se aplicaría el artículo 51.1.b) LM.

Los casos más graves de *reverse domain name hijacking* son aquellos en los que existen nombres comunes registrados como marcas y el titular de la marca ejercita su derecho territorial para cancelar el nombre de dominio (los ejemplos que da MUELLER son los nombres de dominio *prince*, *clue*, *pike*, *compassion*, *allocation*, *shack*). MUELLER califica el primer caso resuelto en aplicación de las reglas de la Política Uniforme como un caso de *reverse domain name hijacking*, fue el caso *magic.com*. Este nombre común fue registrado como nombre de dominio y el titular de una marca MAGIC para software demandó al titular del nombre de dominio, pero la demanda fue desestimada. Las reglas de la Política Uniforme permiten que —a instancias del demandado— se califique al demandante como *reverse domain name hijacker*. Sin embargo, existe una notable reluctancia de los órganos arbitrales para efectuar esta declaración⁵⁰.

4. Solución de conflictos mediante arbitraje

El auge del registro de los nombres de dominio inevitablemente plantea un problema de colisión con la protección de signos distintivos, especialmente de marcas renombradas. En efecto, al ser los nombres de dominio simples códigos alfabéticos, es decir, palabras y estos códigos utilizarse para identificar entidades que actúan en el tráfico económico, ofreciendo productos o prestando servicios pueden pugnar con los registros de signos destinados a la protección del origen empresarial (marcas y nombres comerciales). El valor de las marcas se ha trasladado a los nombres de dominio, lo que ha suscitado el problema de la transmisión onerosa de los registros sobre nombres de dominio, el tráfico de nombres de dominio y la utilización de los nombres de dominio para finalidades distintas a las originariamente concebidas⁵¹.

⁵⁰. V. MUELLER, tabla 13, que contiene los casos en los que el demandado alegó el secuestro inverso.

⁵¹. El problema de *tráfico de nombres de dominio* se manifiesta especialmente en el TLD .com, donde se permite la transmisión. Esta transmisión en el ES-NIC es abstracta, en la medida en que se produce baja de un usuario y alta simultánea de otro, no estando formalmente prevista la transmisión. Con independencia del nombre que se le dé es relativamente frecuente el recurso a transmisiones. A medida en que se tienda a aproximar el registro de nombres de dominio al régimen de los signos distintivos, será conveniente que se establezcan reglas específicas sobre la cesión.

Los sectores interesados fueron inmediatamente conscientes del nuevo problema jurídico que suponía la convivencia de signos distintivos territoriales y los nombres de dominio globales.

Como medida de solución de conflictos, la *Internet Society* creó un comité interdisciplinar, *International Ad Hoc Committee*, que tuvo como función dictar recomendaciones para la administración y adjudicación de nombres de dominio en Internet⁵². Fruto de estos trabajos fue la proposición del establecimiento de mecanismos de arbitraje para dirimir las controversias sobre nombres de dominio. El Informe Final de la OMPI sobre el Procedimiento para Nombres de Dominio en Internet (30-IV-1999) trató especialmente de los conflictos que se suscitaban por la atribución de nombres de dominio que entrasen en conflicto con modos de identificación de las empresas (marcas y nombres comerciales). El Informe proponía el establecimiento de un mecanismo de arbitraje y un modo más transparente para contactar con los titulares de los nombres de dominio⁵³. Estimaba que para que hubiera una violación de la marca tenía que producirse un efecto comercial en el país donde estuviera registrado el signo. También llegó a la conclusión de que el uso en Internet de una marca registrada servía para evitar la caducidad de dicha marca por falta de uso o serviría en el caso particular de Estados Unidos para acreditar el uso previo al registro.

Existen diferentes instituciones que administran nombres de dominio en Internet. En la cúspide está IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*, que es una institución privada que actúa en cada Estado a través de una representación local, a quien se encomendó en los años 80 la responsabilidad de la asignación de los nombres de dominio). La asignación de direcciones numéricas corresponde a InterNIC; en Europa actúa RipeNIC y en el Pacífico asiático APNIC⁵⁴. La asignación de nombres de dominio corresponde en Estados Unidos a Network Solutions Inc. (sociedad constituida en Virginia) en cuanto a los nombres de dominio de segundo nivel dentro de los genéricos, y en cuanto a los dominios territoriales a las diferentes autoridades nacionales delegadas de IANA. El ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) constituido de acuerdo con las normas del Ordenamiento de California es una

⁵². HOLTSMANN.

⁵³. Para proceder al registro de un nombre de dominio el Registrador exige un nombre, una dirección, una dirección electrónica y una persona de contacto (si el titular es persona jurídica). En muchos casos los datos facilitados son parcialmente incorrectos (v. MARTÍN ALVAREZ...).

⁵⁴. CARBAJO, *Conflicto entre signos distintivos y Nombres de dominio en Internet*, Pamplona, 1999, pg. 41-42.

entidad creada con el fin de supervisión de la actividad de los diferentes registradores y proveedores de nombres de dominio y de direcciones numéricas.

La asignación de nombres de dominio se basa en el principio de prioridad de modo que el primero que solicita el nombre de dominio es quien va a ser su titular (*first come, first served* o *prior tempore potior iure*)⁵⁵. Por tanto, el primero que registra adquiere el nombre de dominio. El principio de prioridad se refiere exclusivamente al registro ante la autoridad competente para la asignación de nombres de dominio y obviamente no tiene en cuenta la preexistencia de signos distintivos. De este modo, el principio de prioridad podía actuar como estímulo para aquéllos que intentaban utilizar comercialmente marcas ajenas. Ante los numerosos problemas planteados y como consecuencia de los Informes antes reseñados se optó por establecer en el ámbito interno de asignación de los nombres de dominio un arbitraje administrativo para resolver al menos los casos más evidentes de registro abusivo de nombres de dominio. Existen precedentes de mecanismos de arbitraje, uno de ellos fue aplicado por Network Solutions de 1995 a 1999 y también se aplicó en Estados Unidos un procedimiento particular en virtud de la *Anti-cybersquatting Consumer Protection Act*⁵⁶.

De este modo, el ICANN ante la necesidad de resolver la cuestión planteada delegó en diversas instituciones la capacidad para resolver controversias en el ámbito de Internet *respecto de la asignación de los nombres de dominio de alto nivel genéricos*⁵⁷: .com, .net y .org y operará para los nuevos nombres de dominio genéricos instaurados a partir de 2001⁵⁸: la Organización Mundial

⁵⁵. En la actualidad por el principio de unicidad del nombre de dominio se ha planteado la posibilidad de que se establezcan sistemas de directorio o páginas portales (*gateways pages*) para permitir que todos los usuarios legítimos de un nombre puedan ser usuarios del nombre de dominio (p.ej. los que tengan derecho a utilizar una denominación geográfica, una denominación común internacional de medicamentos, nombres de individuos, etc.).

⁵⁶. MUELLER, ep. 1. La norma estadounidense no exige como requisito de aplicación que el nombre de dominio se haya usado de mala fe, basta con que se haya registrado de mala fe (Case comment, DAVIS, Trademark World, 125, pg. 8). KELLY/HIEBER, "Taking Aim at Cybersquatters", Tm W, 125, pg. 14.

⁵⁷. Los dominios territoriales se rigen por reglas específicas, si bien pueden someterse al procedimiento de arbitraje de la OMPI. En algunos sistemas de solución de diferencias establecidos por los administradores nacionales –como el alemán para los nombres de dominio DE_NIC– cuando se alega un derecho de marca se mantiene en el interim la titularidad del nombre de dominio hasta que recaiga una sentencia de los Tribunales (*hold-status*).

⁵⁸. También es vinculante para los siguientes dominios territoriales: Isla Ascensión (.ac), Guatemala (.gt), Nive (.nu), Santa Elena (.sh), Trinidad y Tobago (.tt), Tuvalu (.tv) y Samoa Occidental (.ws).

de la Propiedad Intelectual, OMPI; el National Arbitration Forum (NAF, Estados Unidos); el *Disputes.org/e-Resolution Consortium* (*eRes*, Canada), y el *CPR Institute* (Estados Unidos)⁵⁹. Estos cuatro organismos son denominados *proveedores*⁶⁰. La resolución de conflictos opera en los gTLDs .com, .net, .org y se basa en un sistema administrativo arbitral denominado fast track on line. Milton Mueller ha efectuado una revisión crítica del sistema en la que ha destacado las principales deficiencias que manifiesta el régimen instaurado⁶¹. A fecha 1 de noviembre de 2000 se había aplicado la Política uniforme en materia de solución de diferencias (en las siglas inglesas UDRP, *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*) en 2166 procedimientos que afectaban a 2938 nombres de dominio. En una tercera parte de los casos el demandado no comparece y los demandantes ganan el 80% de los casos⁶². Aproximadamente el 17% de las controversias se resuelven antes de la emisión del laudo por el árbitro mediante transacción o allanamiento. El autor ha encontrado un cierto sesgo en las resoluciones emitidas y un claro favor de los demandantes por ciertos proveedores de litigios en detrimento de otros. Así la OMPI ha resuelto el 61% de los casos, el *National Arbitration Forum* el 31% y *eResolutions* solamente el 7%. Dado que la elección del proveedor no está afectada por el precio (el de la OMPI es más caro) y que corresponde su elección al demandante, el sesgo contrario a la elección de *eResolutions* como proveedor viene fundamentalmente determinado porque estadísticamente este último proveedor tiene más tendencia a fallar de modo favorable al demandado. Para evitar este *forum shopping* el autor propone que sean los encargados del registro de nombres de dominio acreditados ante el ICANN los que designen el proveedor⁶³. También critica que determinados árbitros hayan interpretado de un modo extensivo las reglas de la Política Uniforme de solución de controversias, apartándose del sentido restrictivo que quería otorgarse a este mecanismo, ideado sólo para los casos de violación flagrante. En opinión del autor, estadísticamente los árbitros tienden a juzgar si el demandado es de buena fe o de mala fe y una vez alcanzada una conclusión a este respecto, fuerzan la letra de la Política Uniforme para encajar en la misma la actuación del "pirata"⁶⁴.

⁵⁹. Este último proveedor se halla prácticamente inédito.

⁶⁰. V. MARTIN ALVAREZ, *Comunicaciones IDEI*, 20, pg. 78.

⁶¹. *Rough Justice. An analysis of ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy*, en <http://dcc.syr.edu/roughjustice.htm>. Encontré la referencia en dominiuris.com.

⁶². MUELLER, cit., epígrafe 7, titulado *Surveying the Landscape*.

⁶³. MUELLER, ep. 3 critica que el proveedor selecciona a los árbitros de un modo arbitrario.

⁶⁴. MUELLER; ep. 5 (*Interpreting and applying UDRP*).

El arbitraje es sencillo, barato, eficaz y extraordinariamente rápido. Se presenta una demanda por vía electrónica ante uno de los proveedores de solución de controversias, demanda que es notificada al titular del nombre de dominio impugnado, que puede contestar o no, si bien, la falta de contestación no es óbice para que continúe el procedimiento. Se aplica la Política uniforme en materia de solución de controversias –*Uniform Disputes Resolution Policy*– en materia de nombres de dominio aprobada el 26 de agosto de 1999 (<http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>) y el Reglamento de Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de 24 de octubre de 1999 (<http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>). El Reglamento adicional del centro y las informaciones sobre las controversias en materia de nombres de dominio está en <http://arbitrator.wipo.int/domains>. En la comunicación de la OMPI por la que se transmite la demanda se advierte de que en el acuerdo entre el titular del nombre de dominio y el registrador se contiene el compromiso de someterse a un procedimiento administrativo obligatorio y participar en el mismo en el caso de que un tercero (el demandante) someta una demanda a un proveedor de servicios de solución de controversias en relación con el dominio registrado. La demanda es también enviada a los registradores que procedieron al registro del nombre de dominio impugnado.

En la práctica está cobrando una notable relevancia el arbitraje OMPI sobre la adjudicación de nombres de dominio. Se han producido diversas resoluciones del grupo especial en el procedimiento de arbitraje⁶⁵ previsto por la OMPI (casos *banesto.com*⁶⁶, *donsimon.com*, *gomaespuma.com* e *hipercor.com*⁶⁷).

⁶⁵ Es discutible si nos hallamos ante un procedimiento de arbitraje en sentido estricto, ya que la mediación le es impuesta a todo titular de un nombre de dominio .com. Con todo, en los nuevos registros de nombres de dominio se le exige al solicitante que acepte la competencia de ICANN y de las autoridades delegadas para resolver los litigios que se susciten en la atribución de nombres de dominio (es algo similar a un arbitraje institucional). Asimismo en la renovación se exige que acepte someterse a las URDP. En cualquier caso, parece latir la consideración de que el que registra un nombre de dominio no tiene un genuino derecho de propiedad. Sobre la importancia del arbitraje, hay que señalar que su antecedente estuvo en la DNDPS (Domain Name Dispute Policy Statement), que, de acuerdo con CARBAJO, pg. 148, fue impulsada ante diversas demandas que se dirigieron contra NSI por haber registrado nombres de dominio que infringían una marca, caso KnowledgeNet.com.

⁶⁶ El primer caso resuelto para España fue la apropiación del nombre de dominio *banesto.com* por alguien extraño a la entidad bancaria que se aprovechó de que Banesto no había renovado su registro de nombre de dominio (Caso nº D2000-0018 del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI).

⁶⁷ D-2000-0045 de 29-III-2000. La página pornográfica (el hipermercado del sexo) se dejó en suspenso por decisión de ICANN (hold status). El que había registrado el nombre de dominio solicitó del Corte Inglés aproximadamente medio millón de dólares.

El procedimiento de arbitraje está encaminado a resolver los casos flagrantes de ocupación de nombres de dominio y no pretende sustituir los Tribunales, sino articular un mecanismo interno que faculte para eliminar los casos evidentes de abuso. Por ello se establecen unos requisitos estrictos que se deben cumplir de un modo estricto. De otro modo, nos hallaremos ante un procedimiento jurisdiccional desarrollado sin las debidas garantías.

El procedimiento de arbitraje exige que el demandante sea titular de un derecho legítimo de marca para reivindicar el nombre de dominio litigioso, que ese derecho de marca sea similar con el nombre de dominio hasta el punto de provocar confusión; que el demandado carezca de cualquier derecho sobre el nombre de dominio y que el nombre de dominio se hubiera registrado y usado de mala fe⁶⁸. Examinamos estas reglas a la luz de la experiencia desarrollada en el seno del procedimiento ante la OMPI.

1. Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca de producto o de servicio anterior sobre la que el demandante sea titular de un derecho legítimo de marca. Si no se tiene una marca o nombre comercial⁶⁹ (se ostenta una denominación social u otro derecho), no se puede acudir al arbitraje⁷⁰, sino que habría que acudir

⁶⁸. MARTIN ALVAREZ, "Los Conflictos en Internet entre los nombres de dominio y las marcas", Comunicaciones IDEI, 20, pg. 110.

⁶⁹. Según la resolución de viajesecuador.com del Centro de arbitrajes de la OMPI. En general se considera que el nombre comercial es protegible cuando actúa como marca de servicio. De ahí que la OMPI haya solicitado opiniones sobre la conveniencia de incluir en la Política Uniforme reglas sobre los nombres comerciales (*trade names*).

⁷⁰. En el modelo de demanda se señala: "De conformidad con el párrafo 3.b.ix del Reglamento describa los fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se basa la demanda, incluidas, en particular, 1) la manera en que el nombre o nombres de dominio son idénticos o parecidos hasta el punto de crear confusión respecto de una marca de productos o servicios sobre la que el demandante posea derechos...". La OMPI está estudiando en la actualidad la posibilidad de ampliar su conocimiento al uso de mala fe, abusivo o engañoso de nombres de persona, DCI, organizaciones internacionales intergubernamentales, indicaciones geográficas, etc. (en boletín 27 de Dominiuris, y <http://wipo2.wipo.int/process2/rfc/rfc1/summary-es.html>).

⁷¹. Existe el riesgo de que se demande en el lugar de establecimiento del registrador Network Solutions Inc., como indica DESANTES REAL: "los siete millones de registros .com, .net y .int se encuentran a merced de cualquier reclamación ante los tribunales de Virginia", comentando la sent. Caesars World Inc. vs. Caesars Palace (<http://www.macrobets.co.uk>), Actas del Primer Foro Iberoamericano, p. 377. KENEY, "Key issues and decisions in United States Trademark Law", Actas del Primer Foro, pg. 380ss apunta que el hecho de que una página web sea accesible en el extranjero determinará la competencia basada en el lugar de realización del daño cuando sea una web interactiva pero no para los casos de actuación pasiva.

a los Tribunales ordinarios⁷¹. Sin embargo, este requisito en la práctica no ha sido un obstáculo para la resolución de conflictos en la OMPI, en la medida en que es normal la titularidad del registro de marca (casos *alcoholicsanonymous.net*⁷², Julia Roberts, Jeanette Winterson, Bertie Ahern). No basta, sin embargo, con ostentar una denominación social (p.ej. El rincón del vago SL), hace falta ser titular, además, de un signo distintivo.

El nombre de dominio ha de ser similar a la marca hasta el punto de provocar confusión⁷³. Se consideró que *enike.com* y *e-nike.com* cumplían este requisito por tratarse de casos en los que se indica de un modo unívoco la marca renombrada. D2000-0186 de 16-V-2000.

El derecho de marca debe ser preexistente al segundo dominio, caso contrario no es aplicable la Política Uniforme de Resolución de Controversias sobre nombres de dominios (el extremo del momento temporal de la obtención del nombre de dominio no pudo probarse en el Panel Caso n° D2000-0823, en Derecho de los negocios, noviembre 2000, pg. 128; *rincondelvago.com* contra *elrincondelvago.com*). En el caso *viajesecuador.com* se tuvo en cuenta que la marca alegada era posterior a la adquisición del nombre de dominio por el demandante (la resolución se remite al precedente del caso D2000-488), si bien se admitió que la demanda se fundara sobre la titularidad de un nombre comercial.

2. *Que el demandado carezca de cualquier derecho legítimo sobre el nombre de dominio.* El derecho legítimo puede consistir en un nombre (caso Newton), en la titularidad de un derecho de marca, en el uso de un apodo (el cantante Sting no pudo recuperar el nombre de dominio, ya que el que lo había registrado había utilizado este nombre –aguijón en inglés– durante años en juegos *on-line*), o en la mera utilización en el tráfico de la marca de buena fe (marca usada y no registrada), aunque no se haya adquirido un derecho de marca genuino⁷⁴, en

⁷¹. En el caso *Zippo Manufacturing vs. Zippo Dot Com Inc*, 952 F.Supp. 119 (WD Pa 1997) se estimó que el hecho de que se contratara con ciudadanos de un Estado determinado y se les enviara a través de Internet documentos era una base suficiente para estimar la existencia de competencia jurisdiccional.

⁷². D2000-0007, 6-III-2000.

⁷³. Se estimó que el nombre de dominio *bodacious-tatas.com* era confusorio con *Tata&Sons* (MUELLER, tabla 11, WIPO D2000/0479). También se consideró que el nombre de dominio *guinness-beer-really-sucks.com* era similar a la cerveza GUINNESS (WIPO D-2000-0996), MUELLER, tabla 11.

⁷⁴. Así en el caso *@sixnet.com*, D-2000/0008, 1-III-2000. El solicitante del nombre de dominio había utilizado el nombre en el tráfico de buena fe y había pedido sólo por la transferencia del nombre de dominio 25.000 dólares.

el uso de la marca por parte del franquiciado⁷⁵, etc. En el caso del registro www.rolex.dk, se trataba de un especialista en la reparación de Rolex usados y en la reventa de los mismos. El Tribunal de comercio de Copenhague consideró que, si bien tenía derecho a usar la marca ROLEX, no era admisible que registrara dicho nombre de dominio, porque impedía la utilización por el titular (decisión 18-VIII-2000)⁷⁶. El derecho tiene que resultar de un modo evidente en el caso Zero el titular de la marca Zero Micro Software registró como nombre de dominio microsoft.com. Evidentemente en este caso había una alegación distorsionada del propio derecho⁷⁷.

En el caso de nombres genéricos o descriptivos no hace falta probar que se ostenta derecho alguno sobre dicho nombre, sino que el nombre se atribuye basándose en el principio de prioridad (*ius primi capiendi*). Por este motivo los nombres genéricos son en buena parte inmunes a las reglas para la solución administrativa de conflictos (que tratan de resolver rápidamente problemas de apropiación ilícita, pero no simples registros de buena fe aunque con finalidad especulativa)⁷⁸. Con todo, en algunos casos la Resolución del órgano arbitral ha desconocido esta regla⁷⁹. Para ello se ha aplicado la doctrina –ajena a la Política Uniforme de Solución de diferencias– del efecto preclusivo (*preclusion doctrine*). Esta doctrina implica que cuando se registra un nombre genérico sobre el que existe una marca conocida, debe prevalecer aquél que tenga mejor derecho a utilizar la denominación, con objeto de que pueda emplear la denominación en el ámbito de Internet. Así la resolución de la OMPI *crew.com* (WIPO D 2000-054) señaló que el registro de la marca *crew.com* era de mala fe porque impedía al titular de la marca CREW utilizarla como nombre de dominio⁸⁰. En el mismo

⁷⁵. Es relevante el caso de *viajesecuador.com*. Se trataba del registro del nombre de dominio por parte del franquiciado de VIAJES ECUADOR para Lugo. El árbitro considera que la cuestión queda fuera de la Política Uniforme para la Solución de Controversias, ya que el demandado ha utilizado la marca y que se trata de una cuestión contractual, que ha de ventilarse ante los Tribunales ordinarios. La resolución indica que el demandado como consecuencia de las obligaciones que le incumben de conformidad con el contrato de franquicia suscrito con Viajes Ecuador SA tiene un derecho o interés legítimo respecto al nombre de dominio, sin perjuicio de la decisión que sobre las cuestiones de fondo puedan adoptarse por los tribunales ordinarios competentes.

⁷⁶. “Rolex: a question of initial interest confusion”, TM W, 131, pg. 6.

⁷⁷. CARBAJO, cit., pg. 109.

⁷⁸. MUELLER denomina estos casos como *string conflicts*, ya que las partes involucradas parecen tener algún derecho a la utilización de la denominación genérica.

⁷⁹. Sigo la exposición de MUELLER, tabla 11: RDBs (*Really Bad Decisions*).

⁸⁰ D-2000-0054, de 20-IV-2000. Uno de los árbitros del panel emitió un voto particular a la resolución, señalando que el titular originario del nombre de dominio en la página web abier-

sentido se indicó que el registro del nombre de dominio *barcelona.com* por el demandado que lo usaba de buena fe para ofrecer servicios era un uso de mala fe porque impedía que utilizara el nombre de dominio alguien con “mejor derecho” para ello⁸¹. También se consideró de mala fe el registro de *gateway-computer.com*, por tratarse de una marca muy conocida, pese a que la expresión *gateway* es genérica en el ámbito informático (D2000/0129, de 28-IV-2000). En cambio en el caso *libro.com* (D-2000-0186) el árbitro estimó que al tratarse de una denominación genérica no podía ordenar su baja y transmisión al titular de la marca *libro* en Alemania, señalando que caso de que existiera un caso de competencia desleal correspondía su conocimiento a los tribunales.

De hecho, los nombres genéricos han sido campo abonado para los especuladores, ya que en el sistema *.com* no existe una prohibición de nombres genéricos. Dichos registros son, además inmunes a las acciones de impugnación⁸². En el caso *bmw.org*, se consideró que había sido registrado de mala fe y se dio la razón a la multinacional alemana, aun cuando se tratara de siglas de tres letras y a pesar de que se había registrado como *.org*. Se plantea también el registro de DCI como nombres de dominio y en los trabajos que desarrolla la OMPI para la reforma del sistema de arbitraje se intentará suprimirlos o establecer imperativamente un sistema de gateways.

Desde el punto de vista económico, sin embargo, las empresas que poseen genéricos no han logrado el éxito económico esperado⁸³. Con todo, eCompanies (una incubadora de empresas) pagó 7,5 millones de dólares por el nombre de dominio *business.com*. Las empresas *phone.com* y *software.com* renunciaron a sus denominaciones genéricas y adoptaron la denominación

ta había insertado un banner (anuncio publicitario) del que luego le demandó. Además, recalca el árbitro disidente que CREW pretende poseer sin restricciones un derecho de marca fuera del marco en el que se le asignó. En cambio, HASBRO ha visto fracasados sus reiterados intentos de obtener la retransmisión de los nombres de dominio coincidentes con el juego de mesa CLUE, TMW 133, pg.6.

⁸¹. Caso n° D2000-0505, Excmo. Ayuntamiento de Barcelona c. Barcelona.com Inc, decisión 4 de agosto de 2000.

⁸². Cfr. LG Hamburg MMR 1998, pg. 46 caso *bike*, FEZER, pg. 227; *sat-shop.de* LG München I NJW RR 1998, pg. 978, FEZER, ibidem; caso *Eltern* –para revistas de padres– LG Hamburg K&R 1998, pg. 365, *eltern.de*, FEZER, pg. 241 par 3, ep. 344.

⁸³. Cfr. el artículo “The Internet’s all-too-common nouns”, *The Economist*, 25-XI-2000, pg. 102 sobre la quiebra de *pets.com*, *garden.com*, *bike.com*, *mortgage.com*, *pop.com*, *thirsty.com*, *politics.com*, *eve.com*, *scour.net*, *swoon.com*, *more.com*, *jewelry.com*, *living.com*, *auctions.com*, *hardware.com*, *reel.com*, *petstore.com*, *furniture.com*.

openwave.com. Normalmente los cTLDs siguen reglas más estrictas para la atribución de estos dominios⁸⁴.

3. *Que el demandado haya registrado y usado de mala fe*. Literalmente no basta con que el registro se haya efectuado de mala fe, hace falta, además, que la marca sea usada de mala fe. Sin embargo, algún panelista o árbitro ha estimado que el requisito es redundante, si hay registro de mala fe, no puede haber uso de buena fe. No compartimos esta opinión. El tenor de la norma es explícito, se trata de dos requisitos distintos (registro de mala fe y uso de mala fe). No basta con el registro de mala fe, tiene que haber alguna forma de uso. Si no se usa el dominio, no puede aplicarse el sistema de solución de diferencias y se deberá acudir a los Tribunales ordinarios. Además, el requisito del uso de mala fe no es redundante, puede haber registro de buena fe y uso de mala fe, estos casos quedan al margen del sistema de solución de diferencias (p.ej. el ciudadano israelita que registra su apellido Nissan, y luego lo utiliza para aprovecharse del prestigio de la marca de coches).

Hay uso de mala fe en la utilización del nombre de dominio con el único fin del redireccionamiento a otra página⁸⁵, en el uso de la página web para difundir contenidos pornográficos, racistas; en la utilización del nombre de dominio con la finalidad de entorpecer la actividad de un competidor; en el uso que suponga un posible error en el que accede a la dirección en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de un sitio web o de un sitio en línea, etc. Paradójicamente se considera uso de mala fe incluso cuando no se usa⁸⁶. Existe también uso de mala fe cuando no se ha construido la página web pero se realiza una

⁸⁴. Cfr. la falta de carácter distintivo de la expresión <http://www.patent.de>, que impidió su registro como marca en Alemania (GRABRUCKER, GRUR 1999, pg. 617).

⁸⁵. Un competidor registró los nombres de dominio *theeconomicstimes.com* y *thetimesofindia.com* y redireccionaba los accesos a dichas páginas a su web *indiaheadlines.com* (D 2000-0014 y 0015).

⁸⁶. En el caso *donsimon.com* (D2000-0239), citado por MARTIN ALVAREZ la Resolución indica: “es significativo que en la Política uniforme, en el artículo 4.c no se incluya como una posible defensa del demandado la demostración de que no está utilizando el nombre de dominio. Y es lógico que esa defensa no se prevea como admisible. Porque hay que reconocer que no tiene sentido y es ilógico registrar un nombre de dominio para no usarlo en absoluto... Bastaría con registrar el nombre de dominio, no hacer ningún uso del nombre de dominio y limitarse simplemente a esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio. Hay que considerar por tanto *que el no uso del nombre de dominio para hacer alguna oferta de bienes o servicios en la página web constituye sin embargo una forma de uso en la medida en que se utiliza el nombre de dominio para impedir el registro del mismo en favor del titular de la marca*”, pg. 81. La resolución sobre *tonsil.com* (WIPO D2000-0376) considera que hay mala fe por el hecho de no responder a una oferta de venta del nombre de dominio por 100 dólares, silencio que es interpretado como una prueba de que el demandado pretendía un precio mayor. V. MUELLER, tabla 11.

oferta de venta por parte del usurpador del dominio. Así en el caso *paulaner.de* se estimó que el registro de un nombre de dominio con el fin de obtener una remuneración por su cesión constituía una utilización ilegítima del nombre de dominio en el tráfico económico⁸⁷. En el caso “*rincondelvago.com*” (página web donde se pueden obtener apuntes y trabajos para universitarios) se trataba del registro de un nombre de dominio posterior “*elrincondelvago.com*”, que era una página de redireccionamiento a otro dominio denominado “*planeta-condon.com*”, dedicado a la venta de preservativos. Dicho redireccionamiento se consideró utilización de mala fe (igualmente en el caso D2000-003, Tels-tra). En el caso *barcelona.com* se consideró que existía mala fe cuando el titular del nombre de dominio había confeccionado un plan de negocio (*business plan*) a instancias del Ayuntamiento de Barcelona para explotar la página web.

Sin embargo, el concepto utilización de mala fe del nombre de dominio se ha empleado de un modo extensivo, así mientras que Internet estaba originariamente ideada como vehículo de transmisión de ideas y como ámbito de libertad, está adoptando un perfil cada vez más similar al de un nuevo bien inmaterial. En este sentido expansivo de la protección de la marca deben interpretarse las resoluciones OMPI que han obligado a la transmisión de los nombres de dominio *microsoftsucks.com*, *lucentsucks.com* o *walmartsucks.com*, páginas web donde se recogían críticas a dichas empresas (algo similar aconteció en España cuando un usuario contrariado registró *metrobilbao.com* para recoger quejas del servicio)⁸⁸. En algún caso minoritario se ha estimado que dichas críticas se encuentran amparadas por el principio de libertad de expresión⁸⁹. Parece que en este punto

⁸⁷. LG München I CR 1998, pg. 434, FEZER, pg. 227.

⁸⁸. En la decisión *saint-gobain.net* se señaló que la crítica al órgano de administración de una compañía debía hacerse bajo un nombre distinto al de la empresa y, en consecuencia, se ordenó la transmisión (OMPI D2000-020). En el caso *csa-canada.com* se trataba de una página web que contenía críticas a la empresa certificadora canadiense CSA. En el caso el registro del nombre de dominio se calificó como de mala fe (*animus nocendi*), porque se había efectuado como represalia por una empresa que no había obtenido la certificación del CSA (OMPI D2000-071).

⁸⁹. MUELLER destaca que en el caso Quirk, los proveedores de solución de diferencias llegaron a soluciones contrarias. Se trataba de un consumidor de un concesionario de automóviles denominado Quirk y vertió diferentes críticas en las que reflejaba su insatisfacción por el servicio recibido en *quirkautos.com* y en otros nombres. Hubo tres casos y en dos de ellos el árbitro dio la razón al concesionario; en el tercero el árbitro entendió que la crítica estaba amparada por la protección constitucional a la libertad de expresión, ep. 3. En el mismo sentido permisivo el caso *skipkendall.com* (WIPO D 2000-0868), sobre licitud de la crítica a un golfista, y *bridgestone-firestone.net* (WIPO D 2000-0190), se admite el registro del nombre de dominio con el fin de criticar la marca. En este último caso el que criticaba era un pensionista de la firma que mantenía un litigio con la misma.

procede efectuar una distinción entre la apropiación del nombre como tal para realizar una página web crítica de la entidad, lo cual no es lícito porque supone una apropiación del nombre ajeno (ya que los consumidores encontrarán en primer lugar la página crítica en lugar de la que buscaban, doctrina de la *initial interest confusion*), de la utilización del nombre ajeno para constituir una página web, actividad que en principio es lícita. También se ha manifestado un sentido expansivo en considerar que la marca ha sido usada de mala fe cuando presumiblemente el uso que hará el titular del nombre de dominio sería de mala fe. En este sentido el registro de *rogaine.com*, en el que se indicó que el nombre de dominio utilizaba una marca de *crecepelo* y no parecía verosímil que pudiera utilizarse para algo lícito (D2000/0134). Tampoco fue usado *bankinter.com*, o *cortefiel.com* o *cortefiel.org* (estos dos últimos por dos hermanos españoles, D 2000-0141). En resumen la finalidad especulativa se considera *per se* como un uso de mala fe⁹⁰.

5. Solución de conflictos en la vía jurisdiccional

El sistema de arbitraje del ICANN se basa en la Política Uniforme de Solución de Diferencias, que tiene unos requisitos rígidos e insoslayables, y, por tanto, no es apto para la solución de todos los casos planteables de usurpación de una marca. Por este motivo, el sistema de arbitraje del ICANN no excluye la posibilidad de recurso a los Tribunales. De hecho, la decisión del árbitro por la cual se decide dar de baja un nombre de dominio y atribuírselo al titular de la marca puede quedar suspendida si en el plazo de diez días se acude a los Tribunales ordinarios.

En general, cuando el sistema de arbitraje administrativo no sea viable, el titular de la marca habrá de recurrir a los Tribunales por infracción de la Ley de Competencia Desleal o de la Ley de Marcas. Sin embargo, lo más llamativo del recurso a los tribunales es que la entidad que tiene que ejecutar dicha decisión es el ICANN, una entidad de derecho privado, constituida con arreglo a las leyes de California y que, además, no ha sido parte en el proceso. Hasta la fecha, sin embargo, el ICANN ha cumplido las resoluciones judiciales relativas a la “transferencia” de nombres de dominio.

⁹⁰. Otro ejemplo es el registro del nombre de dominio *girondinsdebordeaux* por parte de un cybersquatter que había registrado diferentes nombres de dominio con símbolos alusivos al equipo francés, D2000-0149, 19-V-2000. En el mismo sentido D2000-0057, 22-III-2000 se registró el nombre de dominio *acrobateader.com* y *adobeacrobat.com* por parte de quien había registrado *lotus123.com* y *encarta98.com*.

Ya empiezan a aparecer sentencias de distintos tribunales europeos para poner fin a las prácticas de *cybersquatting*⁹¹. Se puede encontrar una información completa sobre la materia en la siguiente dirección: "http://www.dominiuris.com" (en esta dirección pueden localizarse, entre otras, las siguientes sentencias: sent. JPI nº 6 de Palma de Mallorca 18-III-1998⁹²; sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Oviedo 2-VI-1999, caso nocilla.com; Sent. JPI 36 Barcelona 26-VI-1998, nexus.es; Auto JPI 13 Bilbao 30-XII-1997, caso OZU⁹³, auto AP Vizcaya 12-VI-2000 (AC 3352), sent. JPI 13 Bilbao 28-IX-1999, caso OZU, SAP Vizcaya 5-I-2001 (AC 68), caso OZU, y en el Derecho comparado la sentencia *Panavision c. Toeppen*⁹⁴).

En Alemania se han encauzado los litigios derivados de un posible registro abusivo de nombres de dominio a través de la garantía del derecho al nombre (par. 12 BGB), que es también predicable de las personas jurídicas y de las entidades de derecho público⁹⁵. También se ha acudido al concepto de dilución de la marca (*Verwässerung*)⁹⁶.

Se trata, en conclusión, de un sector emergente en el que los problemas que se suscitan deberán solucionarse, ora acudiendo a la Ley de Marcas, ora refiriendo el caso a la Ley de Competencia Desleal.

⁹¹. Casos CORRECAMINOS, MCDONALDS, NOCILLA.COM - *Comunicaciones IDEI* 18, pg. 107, Auto 2-VI-1999 del JPI Oviedo, AC 1999/1071- etc. Sobre la protección en los distintos ordenamientos v. MEYER-ROCHOW (EIPR nov. 1998, pg. 405; v. OLG Hamm 13-I-1998, EIPR 1999, N-24, caso KRUPP). Ha habido alguna sentencia prohibitiva de esta práctica (v. OGH austriaco 24-II-1998, JUSLINE; cfr. sent. Trib. Nápoles 9-VIII-1997, Riv. dir. ind., 1999, II, pg. 38).

⁹². Marca SERTEL/nombre de dominio *sertel.es*, el demandado titular del nombre de dominio se allana a la demanda (Boletín Dominiuris nº 6).

⁹³. V. Auto 15-IX-1999, AC 1999/1558.

⁹⁴. US District Court C.D. California, 5-XI-1996, se condenó por dilución de marca a Toeppen por haber registrado como nombres de dominio las marcas de la actora con el intento de obtener dinero.

⁹⁵. Así se han considerado ilícitos los siguientes nombres de dominio: heidelberg.de (LG Mannheim GRUR 1997, pg. 377, en FEZER, pg. 226), ansbach.de (LG Ansbach NJW 1997, pg. 2688, en FEZER, pg. 227), braunschweig.de (LG Braunschweig NJW 1997, pg. 2687, en FEZER, pg. 227), berneroberland.ch, sent. del Handelsgericht del Cantón de Berna 24-VIII-1999, GRUR Int. 2000, pg. 941. En casos de otros nombres de ciudades *si se ha admitido la validez del registro*: kerpen.de (LG Köln BB 1997, pg. 11211; FEZER, pg. 226), huerth.de (LG Köln GRUR 1997, pg. 337), pulheim.de (LG Köln NJW RR 1998, pg. 976, FEZER, pg. 226).

⁹⁶. Caso krupp.de, citado, FEZER, pg. 237, par. 3, ep. 325.

Una cuestión distinta es la del registro como marcas de distintivos que semejan nombres de dominio, es decir, denominaciones que consten de las terminaciones *.com*, *.es* o el prefijo *www*. En estos casos la práctica de las Oficinas de marcas es la de prescindir de la existencia de estas terminaciones y analizar el signo como tal. Es irrelevante que el solicitante de marca sea también titular de dicho nombre de dominio descriptivo. En la práctica de la OEPM se admite el registro de nombres de dominio en cualquier clase incluyendo la terminación *.com* o *.es*, únicamente se controla que la marca no sea genérica para la clase solicitada (no cabría educación.com para la clase 41, por ejemplo)⁹⁷. En nuestra opinión, debería controlarse de oficio que el solicitante de dichas marcas, además, ostenta el nombre de dominio coincidente con la marca solicitada. Caso contrario, la marca debería ser rechazada por engañosa. Actualmente ante la aprobación de nuevos dominios de nivel superior se ha producido una estampida para registrar marcas que incorporen los futuros dominios (p.ej. books.web)⁹⁸. Sin embargo, el hecho de que finalmente no se concedieran nuevos dominios como *.xxx* (para páginas pornográficas) o *.health* (para cuestiones relativas a la salud) ha llevado a que algunas empresas pretendan crear una Red alternativa. Así News.net que concede por 25 dólares al año nombres de dominio en dominios de primer nivel no oficiales (*.kid*, *.xxx*, *.sport*) ha establecido una alianza con diferentes Proveedores de Internet como @home y Earthlink, partiendo de un número potencial de 16 millones de usuarios. Intentos anteriores de derribar el monopolio fáctico de Internet fracasaron (OpenNIC, AlterNIC, Open Root Server Confederation)⁹⁹.

En el ámbito de las denominaciones sociales se ha articulado una solución similar a la pergeñada para los signos distintivos. Una Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de diciembre de 2000 ha admitido –en contra del criterio del Registrado mercantil central- la validez de las denominaciones sociales que añadieran la terminación *.com*.

⁹⁷. Sobre los problemas derivados de la clasificación internacional, v. CARBAJO, pg. 230, quien indica la siguiente página web: <http://www.uspto.gov/web/offices/tac/domain/domcl.htm>.

⁹⁸. TMW 132, pg. 8. La misma estampida se ha producido porque algunos proveedores de servicios ofrecen el registro de los nuevos nombres antes de que se hayan aprobado (TMW 133, pg. 8).

⁹⁹. The Economist, 10 de marzo de 2001, pg. 71.